

DECISIÓN DEL EXPERTO

Assimil SAS c. R.M.P.

Caso OMPI No. DES2019-0031

1. Las Partes

La Demandante es Assimil SAS, Francia, representada por Xavier Carbasse, Francia.

El Demandado es R.M.P., España.

2. El Nombre de Dominio y el Registrador

La Demanda tiene como objeto el nombre de dominio en disputa <assimil.es>.

El Registro del nombre de dominio en disputa es Red.es. El agente registrador del nombre de dominio en disputa es SCIP.

3. Iter Procedimental

La Demanda se presentó ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (el "Centro") el 24 de septiembre de 2019. El 25 de septiembre de 2019, el Centro envió a Red.es por correo electrónico una solicitud de verificación registral en relación con el nombre de dominio en disputa. El 26 de septiembre de 2019, Red.es envió al Centro vía correo electrónico, su respuesta confirmando que el Demandado es la persona que figura como registrante, proporcionando a su vez los datos de contacto del contacto administrativo, técnico y de facturación.

El Centro verificó que la Demanda cumplía los requisitos formales del Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES") (el Reglamento).

De conformidad con los artículos 7a) y 15a) del Reglamento, el Centro notificó formalmente la Demanda al Demandado, dando comienzo al procedimiento el 2 de octubre de 2019. De conformidad con el artículo 16a) del Reglamento, el plazo para contestar la Demanda se fijó para el 22 de octubre de 2019. El Escrito de Contestación a la Demanda fue presentado ante el Centro el 22 de octubre de 2019.

El Centro nombró a Reyes Campello Estebaranz como Experto el día 8 de noviembre de 2019, recibiendo la Declaración de Aceptación y de Imparcialidad e Independencia, en conformidad con artículo 5 del Reglamento. El Experto considera que su nombramiento se ajusta a las normas del procedimiento.

4. Antecedentes de Hecho

La Demandante es una empresa de nacionalidad francesa, constituida en el año 1975, que opera a nivel internacional en el sector de la enseñanza de idiomas, dedicada en la edición, comercialización y distribución de cursos y métodos de enseñanza de idiomas.

La Demandante se identifica en el mercado y comercializa sus cursos y métodos mediante la marca ASSIMIL, coincidente con su denominación social, que ha registrado a nivel europeo e internacional. En concreto, son suficientemente representativos a los efectos de este caso, los siguientes registros de marca:

Marca de la Unión Europea No. 003543816 ASSIMIL, denominativa, solicitada el 29 de octubre de 2003 y registrada el 31 de mayo de 2005, para productos y servicios de las clases 6, 16 y 41;

Marca Internacional No. 322897 ASSIMIL, denominativa, registrada el 13 de octubre de 1966, para servicios de las clases 9 y 16, que designa entre otras jurisdicciones a España.

Asimismo, la Demandante opera en Internet a través de varios nombres de dominio relativos a la denominación "assimil", que albergan páginas web a través de las cuales difunde sus productos y servicios, como <assimil.com>, registrado el 9 de enero de 1997, y <assimil.fr>, registrado el 11 de marzo de 2003, que albergan su sitio web en lengua francesa, en el que no se contiene ninguna sección en español u otros idiomas.

El nombre de dominio en disputa fue registrado el 13 de agosto de 2019 y redirige a una página web de parking de nombres de dominio.

5. Alegaciones de las Partes

A. Demandante

La Demandante sostiene en la Demanda:

Que el nombre de dominio en disputa fue registrado inicialmente por el distribuidor exclusivo en España de la Demandante (la empresa Ediciones Assimil S.L.), en 2 de agosto de 1995, perteneciendo al mismo hasta el 2 de agosto de 2019. Tras un litigio mantenido con este distribuidor se ordenó por sentencia judicial de fecha 20 de febrero de 2019 la transferencia del nombre de dominio en disputa a la Demandante, si bien, por error, no se procedió a su renovación, caducando el 2 de agosto de 2019.

Que el nombre de dominio en disputa es idéntico a la marca ASSIMIL y, por tanto, confusamente similar con la misma, existiendo un alto riesgo de confusión y engaño para los usuarios de Internet.

Que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ya que no es titular de ningún derecho de propiedad industrial protegido en España que incluya la denominación "assimil", no ostenta autorización ni licencia de uso respecto a las marcas de la Demandante, ni es conocido en el mercado bajo el nombre de dominio en disputa. Además, el nombre de dominio en disputa no se utiliza en el mercado en relación a una oferta de buena fe de productos y servicios, ni en relación a un uso leal o no comercial, sino que se encuentra inactivo.

Que, ante el requerimiento previo de la Demandante, informando sobre sus derechos prioritarios y pidiendo la transferencia voluntaria del nombre de dominio en disputa (ofreciendo abonar sus costes de registro), el Demandado manifestó que adquirió en nombre de dominio en disputa de buena fe de un tercero, sin conocer la existencia de la marca ASSIMIL, simplemente por el significado del juego de palabras que lo compone, agregando que se encontraba dispuesto a escuchar ofertas de compra, siempre que no fueran por un precio simbólico, sino que contemplara sus gastos de adquisición, daños y perjuicios derivados del tiempo empleado en planes y desarrollo de contenidos de su sitio web, que cifró, en principio en EUR 690 y,

tras varias comunicaciones, rebajó a la cifra de EUR 290 más IVA.

Que la Demandante intentó llegar a un acuerdo amistoso accediendo al abono de esta última cifra (EUR 290), si bien para ello pidió la emisión previa de la correspondiente factura de compra, respondiendo el Demandado que la factura se emitiría después de recibir el pago, comportamiento que resulta contrario a la práctica de las transacciones comerciales y no ofrece garantía en cuanto a la devolución del nombre de dominio en disputa.

Que la marca ASSIMIL, así como los productos y servicios asociados a la misma, y, en particular, el llamado “método assimil” para enseñar idiomas extranjeros, son famosos en Francia y en España, así como en otros países, por lo que teniendo en cuenta la notoriedad de la marca, no parece razonable pensar que el Demandado pueda ostentar algún tipo de derecho sobre dicha denominación. Se aporta como acreditación un extracto de Wikipedia y resultados de búsquedas en Internet.

Que el término “assimil”, con dos letras “s”, proviene del verbo francés “assimiler” (asimilar), no teniendo significado en idioma español, por lo que su elección por el Demandado no puede ser fruto de la casualidad, siendo improbable que obedezca a mera coincidencia dada la notoriedad de la marca ASSIMIL. Todo sugiere que el Demandado, al registrar el nombre de dominio en disputa, era consciente de estar apropiándose de una denominación coincidente con la marca de un tercero, desprendiéndose de su conducta, sobre todo a la vista de la falta de uso activo del nombre de dominio en disputa, que adquirió el nombre de dominio en disputa mala fe, con el fin de vendérselo a la Demandante por un valor cierto que supera los costes de su registro. Es un caso claro de ciberocupación abusiva, el nombre de dominio en disputa ha sido registrado y utilizado de mala fe por el Demandado.

La Demandante cita diversas decisiones adoptadas en virtud de Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”) y del Reglamento, que a su juicio sustentan sus alegaciones.

La Demandante solicita la transferencia del nombre de dominio en disputa.

B. Demandado

El Demandado sostiene en el escrito de Contestación a la Demanda:

Que ASSIMIL no es una marca reconocida en España a nivel generalizado ni se encuentra implantada a nivel global mediante tiendas físicas visibles, revelando una búsqueda en el principal buscador de Internet en España, GOOGLE Trends, que no existe interés en España respecto a esta marca (la mayoría de las provincias españolas no muestran un interés que pueda considerarse significativo). Por tanto, no se puede exigir al Demandado que conociera la existencia de esta marca cuando adquirió en nombre de dominio en disputa, ni tampoco presumir que el público conozca la misma a un nivel suficiente como para que se genere confusión.

Que, si bien el Demandado no ostenta derechos marcarios sobre la denominación “assimil”, sus derechos legítimos sobre el nombre de dominio en disputa se fundamentan en su adquisición de buena fe encontrándose éste disponible de forma pública desde que el mismo no fue renovado por la Demandante. El Demandado procedió a la adquisición del nombre de dominio en disputa tras haber caducado, no habiendo interrumpido ningún proceso de renovación. Dejar de renovar un nombre de dominio, ignorando los avisos y advertencias de penalización, es una forma implícita de reconocer la falta de interés en la posesión del mismo.

Que el Demandado adquirió el nombre de dominio en disputa en subasta de una empresa dedicada a la venta de nombres de dominio (RankingBull.com), simplemente por su métrica o sonoridad atractiva, independientemente de su denominación y caracteres concretos, desconociendo la existencia de la marca ASSIMIL. El Demandado no es consumidor de los productos comercializados por la Demandante ni conoce a nadie que lo sea. El nombre de dominio en disputa es interesante por su sonoridad y potencial similitud

con la forma subjuntiva del verbo asimilar (“assimiles”) al unirse al código de nivel superior (por sus siglas en inglés “TLD”), siendo asimismo una práctica frecuente dentro del sistema de nombres de dominio introducir la duplicidad de algunos caracteres e incluir el TLD como parte del *branding*. El requerimiento de la Demandante sorprendió al Demandado, que, hasta entonces, desconocía la existencia de la Demandante y de su marca, mostrando su perplejidad y solicitando asesoramiento a la entidad Red.es sobre cómo proceder. Se aporta una comunicación de la plataforma RankingBull.com respecto a la adquisición del nombre de dominio en disputa, así como copia de la comunicación remitida a Red.es por el Demandado.

Que el Demandado no es competidor de la Demandante ni ha construido una página web que compita directa o indirectamente con la Demandante o que entorpezca su actividad. Tampoco registró el nombre de dominio en disputa para proceder a su venta a la Demandante. El Demandado se encontraba desarrollando contenidos para su sitio web, interrumpiendo su construcción debido al requerimiento de la Demandante por precaución ante su amenaza de emprender acciones legales y, para evitar tal amenaza, consideró escuchar su oferta de compra, siendo libre, como propietario, de estimar el precio de venta que considere adecuado para compensar sus costes de adquisición, de gestión administrativa y el tiempo invertido en la creación de contenidos de la prevista página web.

Que el Demandado, como trabajador autónomo, determina libremente el coste de su tiempo de trabajo, no pudiendo estimarse como mala fe pedir cierta compensación económica por el tiempo de trabajo invertido en el proyecto (que en principio cifró en EUR 690), pues, de lo contrario, habrían de ser demandados todos los vendedores de nombres de dominio en Internet, donde se alcanzan cifras de miles de euros. Ante la negativa de la Demandante y sus reiteradas amenazas en un tono mayor, el Demandado rebajó el precio a EUR 290, siendo esta cifra aceptada por la Demandante, por lo que no parece que se considerase como un importe que mostraba mala fe. Es práctica comercial habitual entregar el producto después (y no antes) de la realización de su abono, recibiendo la factura correspondiente junto con el producto. El Demandado no se ha negado nunca a emitir factura ni a transferir el nombre de dominio en disputa si se satisfacía su precio, luego no puede concluirse que haya obrado de mala fe.

Que no fue el Demandado quien se puso en contacto con la Demandante para ofrecer la venta del nombre de dominio en disputa, sino que fue ésta quien contactó con el Demandado para tratar de recuperarlo tras haber caducado. Si el Demandado hubiese pretendido obtener beneficio económico al registrar el nombre de dominio en disputa, hubiera tomado la iniciativa. Al contrario, la primera respuesta del Demandado dejó claro que no conocía la marca ASSIMIL y que no pretendía utilizar dicha marca, si bien, para evitar un procedimiento como este estaba dispuesto a acceder a su venta.

El Demandado cita diversas decisiones adoptadas en virtud de la Política y del Reglamento, que a su juicio sustentan sus alegaciones.

El Demandado solicita que no se proceda a la transferencia del nombre de dominio en disputa.

6. Debate y conclusiones

De acuerdo con el artículo 2 del Reglamento, para poder considerar que el registro de un nombre de dominio es de carácter especulativo o abusivo, la demandante debe acreditar la concurrencia cumulativa de los siguientes requisitos:

- 1) Que el nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que la demandante alega poseer Derechos Previos; y
- 2) Que el demandado carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y
- 3) Que el nombre de dominio haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Antes de proceder al análisis de la concurrencia de estos requisitos, es importante precisar que la resolución del presente caso se llevará a cabo con fundamento en las declaraciones y documentos aportados por las Partes, tomando en consideración el propio Reglamento y la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en el marco de su aplicación, así como de la doctrina emanada de las decisiones adoptadas en aplicación de la Política, en la que el Reglamento se inspira.

A continuación, procede analizar si se cumplen los referidos requisitos cumulativos.

A. Identidad o similitud hasta el punto de causar confusión con otro término sobre el que la Demandante alega poseer Derechos Previos

En primer término, debe examinarse si la Demandante ostenta Derechos Previos en el sentido del artículo 2 del Reglamento.

La definición de Derechos Previos del artículo 2 del Reglamento es más amplia que la recogida en la Política, en la que aquél se inspira. Entre otras categorías de Derechos Previos, el Reglamento incluye expresamente los “nombres comerciales, marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial protegidos en España”.

La Demandante ha demostrado ser titular de una marca internacional que designa, entre otras jurisdicciones, a España y una marca europea, ambas registradas, consistiendo en la denominación “assimil”. Ambas marcas se encuentran protegidas y son válidas en España. En consecuencia, el Experto considera que la Demandante ostenta Derechos Previos a efectos del Reglamento.

Es importante precisar que el código de país de nivel superior (por sus siglas en inglés, “ccTLD”) “.es”, generalmente, carece de relevancia a efectos de este primer requisito, por su carácter técnico, como han concluido reiteradamente numerosas decisiones adoptadas en el marco del Reglamento y de la Política. Véase en este sentido la sección 1.11 de la Sinopsis de las opiniones de los grupos de expertos sobre determinadas cuestiones relacionadas con la Política UDRP, tercera edición (“Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0”).

Recordemos además que en los casos en los que el nombre de dominio en disputa incorpora en su totalidad la marca de la demandante o un elemento dominante de la misma es reconocible en el nombre de dominio, éste es considerado normalmente confusamente similar a los efectos del Reglamento. Véase en este sentido la sección 1.7 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

El Experto considera que el distintivo usado como marca por la Demandante para identificarse en el mercado, comercializar sus productos y prestar sus servicios, ASSIMIL, se reproduce de forma idéntica en el nombre de dominio en disputa, sin añadir ningún otro elemento, a excepción del ccTLD “.es”, siendo directamente reconocible en el nombre de dominio en disputa. Por ello, el Experto concluye que el nombre de dominio en disputa resulta idéntico con la marca que constituye los Derechos Previos de la Demandante, quedando así cumplido el primer requisito contenido en el artículo 2 del Reglamento.

B. Derechos o intereses legítimos

El análisis de si el Demandado ostenta derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa, ha de basarse en las alegaciones y pruebas presentadas por ambas partes, siendo la Demandante quien ostenta la carga de probar que el Demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el mismo. No obstante, ante la dificultad de esta prueba negativa, constituye un principio consolidado en relación a la prueba de este requisito, que basta con que se acredite por la Demandante *prima facie* la inexistencia de derechos o intereses legítimos, ya que el Demandado tendrá ocasión de demostrar lo contrario con las alegaciones o pruebas pertinentes. Así lo han señalado numerosas decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento. Véase en este sentido la sección 2.1 de la Sinopsis elaborada por la OMPI 3.0.

En el presente caso, a juicio del Experto, las pruebas presentadas por la Demandante acreditan *prima facie* la ausencia de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio en disputa por parte del Demandado. Corresponde por tanto al Demandado acreditar sus derechos o intereses legítimos en el nombre de dominio en disputa, mediante las evidencias oportunas.

El Demandado en su contestación ha alegado que adquirió el nombre de dominio en disputa mediante subasta, no en atención a la marca de la Demandante, que le era desconocida, sino en atención a su sonoridad, con el propósito de identificar mediante el mismo un sitio web legítimo, que no se proponía competir ni obstaculizar o usar en forma alguna la marca de la Demandante, encontrándose en fase de construcción y recopilación de contenidos cuando recibió el requerimiento de la Demandante, interrumpiendo debido a tal requerimiento y a las amenazas de acciones judiciales la efectiva utilización del nombre de dominio en disputa por parte del Demandado.

El Demandado ha señalado igualmente que su propósito no era obtener un lucro económico derivado de la venta del nombre de dominio en disputa, accediendo a su venta únicamente para evitar el conflicto con la Demandante, por un precio que consideraba legítimo en atención a sus gastos y el esfuerzo invertido en el proyecto.

Sin embargo, el Experto nota que el Demandado no precisa en su Contestación a la Demanda, ni en las diversas comunicaciones entre las partes que constan en el expediente, a qué clase de negocio se refiere la página web que, según alega, se encontraba desarrollando cuando recibió el requerimiento de la Demandante, no ofreciendo acreditación alguna sobre el mismo, ni sobre los alegados preparativos y página web en construcción. Igualmente, el Experto nota que el Demandado señala que no es competidor de la Demandante, ni opera dentro de su sector de enseñanza de idiomas, si bien no precisa cuál es el sector de negocio al que se dedica, señalando únicamente que es autónomo. En una de las comunicaciones entre las partes, el Demandado señala que trabaja como redactor, diseñador o consultor, pero el Experto no ha podido obtener del expediente mayor información sobre su ámbito concreto de trabajo.

El Experto entiende que, dado que el nombre de dominio en disputa incluye la marca de la Demandante de forma íntegra e idéntica, sin añadir ningún otro elemento, salvo el ccTLD “.es”, el mismo genera un riesgo de confusión por asociación, que, puede llevar a los usuarios de Internet a acceder a la página web del Demandado de forma inintencionada, simplemente por la confusión generada por el nombre de dominio en disputa con la marca de la Demandante. Máxime teniendo en cuenta que el mismo nombre de dominio en disputa albergó durante largo tiempo desde 1995 hasta 2019, el sitio web del distribuidor en exclusiva de la Demandante para el mercado español.

Todas estas circunstancias llevan al Experto a concluir que no se ha desvirtuado la acreditación *prima facie* presentada por la Demandante, estimando, por tanto, cumplido el segundo requisito exigido por el artículo 2 del Reglamento.

C. Registro o uso del nombre de dominio de mala fe

El tercer requisito que ha de concurrir para considerar que existe un registro especulativo o abusivo de un nombre de dominio, es que el mismo haya sido registrado o utilizado de mala fe.

Al respecto, las decisiones adoptadas en el marco de la Política y del Reglamento, reiteradamente han reconocido como hecho relevante para determinar la existencia de mala fe en el registro, que sea notoria la marca de la demandante en la fecha en que se registró el nombre de dominio.

El Experto nota que las evidencias presentadas por la Demandante en relación al alegado carácter notorio de su marca ASSIMIL, en el mercado español, en el momento en el que se registró el nombre de dominio en disputa, se encuentran referidas, en su mayor parte, al mercado francés, aportando listados de resultados obtenidos del buscador de Internet Google que se encuentran en lengua francesa.

No obstante, el Experto ha comprobado por sus propios medios, mediante una búsqueda en Internet en el mismo buscador empleado por la Demandante (Google), que existen numerosos resultados en idioma castellano referidos al mercado nacional español relativos a la marca ASSIMIL así como a sus métodos de enseñanza de idiomas, siendo éstos vendidos por los principales establecimientos y canales, existiendo además diversos videos de usuarios en canales como YouTube relativos a sus productos. Ello permite concluir que la marca de la Demandante goza de fuerte presencia en Internet y al menos cierta notoriedad dentro de su sector en España. Estas circunstancias unidas al hecho de que el nombre de dominio en disputa haya sido utilizado durante largo tiempo (más de veinte años) para difundir los productos y métodos de enseñanza de la Demandante, por su distribuidor autorizado en España, así como la completa identidad entre nombre de dominio en disputa y la marca ASSIMIL, determinan que, a juicio del Experto, exista una alta probabilidad de que el Demandado conociera la existencia de la marca de la Demandante cuando procedió a la adquisición del nombre de dominio en disputa. El Experto ha podido comprobar mediante la herramienta de Internet Archive Wayback Machine el uso que se ha hecho del nombre de dominio en disputa durante los años en los que el mismo perteneció al distribuidor autorizado de la Demandante para España, comprobando su uso continuado en relación a la marca ASSIMIL, al menos desde 1998 hasta 2019.

Nota el Experto que la reacción del Demandado ante el requerimiento de la Demandante de sorpresa, alegando desconocer la existencia de la marca ASSMIL, no fue, en cambio acompañada de una explicación detallada sobre su motivación al adquirir el nombre de dominio en disputa, ni sobre la clase de negocio o el uso que pretendía hacer del mismo, accediendo directamente a escuchar ofertas para su transferencia a la Demandante, cifrando, además, su inversión en tiempo en el proyecto y sus gastos de adquisición sin aportar ninguna acreditación al respecto. Tampoco ha informado el Demandado sobre el sector de negocio al que se dedica y/o respecto al cual ni se proponía, según alega, desarrollar un sitio web. Se indica en la Contestación a la Demanda que el nombre de dominio en disputa se eligió por su sonoridad y conexión con el verbo “asimilar”, que es precisamente el mismo significado, en lengua francesa, al que se encuentra ligada la marca ASSIMIL de la Demandante.

En este caso, además, existe una completa identidad entre el nombre de dominio en disputa y la marca de la Demandante, por lo que la actividad del Demandado ha impedido sin duda que la Demandante utilice su marca ASSIMIL como nombre de dominio, como venía haciendo durante más de veinte años por si misma o a través de empresas relacionadas, para promocionar sus productos y servicios en relación al mercado español, generando un riesgo de confusión y de asociación con la misma, con la consiguiente potencial perturbación de la actividad comercial de la Demandante.

La actuación posterior del Demandado de uso pasivo o *passive holding* respecto al nombre de dominio en disputa, aunque haya podido estar motivada, como alega, por su deseo de solucionar amistosamente el conflicto, corrobora igualmente la posible existencia de mala fe por su parte, ya que no ha permitido comprobar la efectiva existencia su alegada buena fe, derechos o intereses legítimos. En este sentido, el Experto nota también que a pesar de indicar el Demandado que se encontraba creando un sitio web, nunca se incluyó en el nombre de dominio en disputa ninguna mención sobre la existencia de una página web en construcción, sino que el mismo redirige a una página web de parking de nombres de dominio.

Todas estas circunstancias permiten concluir, que todo apunta a que el registro o adquisición y el uso del nombre de dominio en disputa, a juicio del Experto, se efectuó de mala fe, considerando cumplida la tercera condición establecida en el artículo 2 del Reglamento. Si bien el Experto desea dejar constancia de que el Demandado parece haber estado dispuesto a solucionar amistosamente el conflicto, accediendo a la transferencia del nombre de dominio en disputa por un precio final que, a juicio de la propia Demandante, parecía razonable, ya que accedió a su pago, aunque la transacción no se llevara finalmente a efecto aparentemente por simple desconfianza entre las partes.

7. Decisión

Por las razones expuestas, en conformidad con el artículo 21 del Reglamento, el Experto ordena que el nombre de dominio en disputa <assimil.es> sea transferido a la Demandante.

Reyes Campello Estebaranz

Experto

Fecha: 13 de noviembre de 2019